

## ЩОДО ІСТОТНИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

Чинний ЦК України і спеціальні закони не містять детальної регламентації змісту договорів щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності. Сторони вправі на свій розсуд визначати їх умови, керуючись власним приватним інтересом, та не порушуючи при цьому загальних засад цивільного законодавства. Положення глави 75 ЦК України дозволяють визначити коло істотних умов для всіх договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, а також для їх окремих видів.

Відповідно до ст. 638 ЦК, істотною умовою будь-якого договору є його **предмет**. До предмету договорів даного типу належать *майнові права* на об'єкт інтелектуальної власності та *спосіб розпоряджання* ними. Останній не лише визначає назву договору, але й суттєво впливає на коло і зміст інших умов, визначає обсяг та характер правомочностей набувача або користувача. Визначення способу розпоряджання передбачає чітке формулювання щодо того, чи передаються (відступаються, відчужуються) майнові права, чи видається дозвіл (ліцензія) на використання об'єкту в певних межах.

Формулювання предмету договору потребує опису індивідуалізуючих ознак об'єкту інтелектуальної власності. В залежності від його специфіки, опис може містити зазначення його головних ознак (як то, назва винаходу (корисної моделі) та номер патенту) або бути дуже детальним (приміром, включати характеристики комп'ютерної програми; зображення та опис елементів знаку для товарів та послуг; позначення імен авторів і виконавців зафіксованих на фонограмі творів тощо). У випадках, коли предметом договору є майнові права інтелектуальної власності на нетрадиційні об'єкти, з практичної точки зору у договорі необхідно визначати – до якого виду об'єктів інтелектуальної власності вони належать та яке виключне право породжують. Доцільність таких застережень підтверджується прикладом судової практики, коли предметом спору, що виник між благодійною організацією та суб'єктом підприємницької діяльності, стало невиконання умов ліцензійного договору про виплату роялті за використання логотипу (символіки) позивача на розтиражованих з метою реалізації соціальних карток. Намагаючись заперечувати проти позову, відповідач стверджував, що символіка не є об'єктом авторського права, отже у позивача відсутні авторські права, якими той обґрунтовував свої позовні вимоги. Дослідивши характер об'єкта, визначеного договором, і не погодившись з доводами відповідача, суд задовольнив позовні вимоги та стягнув винагороду за використання символіки як авторського твору<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Див. Постанову ВГСУ від 28.10.2008 у справі за № 17/260 [Електрон. ресурс] Режим доступу // <http://www.reyestr.court.gov.ua/>.

З урахуванням визначення істотної умови (ст. 638 ЦК), для ліцензійного договору такою слід вважати також *сферу використання об'єкту*, адже на неї вказує ч. 3 ст. 1109 ЦК, вона є необхідною для договору даного виду та відрізняє його від інших договорів про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Межі сфери використання визначаються по-різному і обираються сторонами самостійно в залежності від специфіки об'єкту інтелектуальної власності. Відповідні обмеження використання можуть встановлюватися за допомогою переліку його способів, кількісного обсягу, окреслення його території, встановлення строку дії ліцензії. Приміром, дозвіл на використання комп'ютерної програми може обмежуватись способом продажу переданих примірників з одночасною заборобою їх копіювання та переробки з метою розповсюдження. При видачі дозволу на видання літературного твору нерідко удаються до обмеження способом чіткого визначення накладу розповсюджуваного твору. Обмеження території використання часто використовується при видачі ліцензії на трансляцію телерадіомовних програм, оскільки зона їх прийому впливає на розмір винагороди.

Вважаємо, що наявність у ліцензійному договорі хоча б одного критерію, який окреслює сферу використання, є достатнім для дотримання вимоги про істоту умову. Приміром, в ньому може бути зазначено про дозвіл використовувати об'єкт будь-яким способом (тобто без їх переліку та конкретизації), але лише на території певного регіону. Відсутність у ліцензійному договорі таких умов, як вид ліцензії, її строк, територія дії не є підставою вважати договір неукладеним. Підтвердженням тому являються положення ЦК України, які встановлюють презумпції, що діють у разі відсутності у договорі умови щодо виду ліцензії (вона вважається невиключною – ч. 4 ст. 1109), території дії ліцензійного договору (нею вважається територія України – ч. 7 ст. 1109), строку чинності ліцензії (ним вважається строк, що залишиться до спливу строку чинності виключного майнового права, але не більше п'яти років – ч. 3 ст. 1110). Отже сторони самі вправі вирішувати, чи конкретизувати відповідні умови у договорі, чи прийняти запропоновану законодавством модель ліцензійних умов. Таке регулювання цілком узгоджується з принципом диспозитивності визначення змісту договору (ст. ст. 6, 627 ЦК).

З урахуванням наведеного, вважаємо помилковим підхід, викладений у постанові Пленуму Вищого Господарського суду України № 12 від 17.10.2012р., згідно з яким до істотних умов ліцензійного договору, які впливають на можливість вважати такий договір укладеним, віднесені строк дії договору; спосіб використання твору; територія, на яку поширюється право, що надається; (п. 30.1.); максимальний тираж твору при встановленні винагороди у фіксованій сумі (п. 26). Що стосується останньої умови, відмітимо, що її значення зрозуміле і спрямоване на гарантування інтересів автора, проте вважаємо, що сторони договору самі вправі обирати ступень захищеності власних інтересів. Натомість віднесення умови щодо тиражу до категорії істотних умов здатне призвести до небажаних для того ж автора наслідків –

спростування факту існування договору, отже і права на вже отриману ним фіксовану винагороду.

Слід звернути увагу на той факт, що окремими підзаконними актами, які встановлюють процедуру державної реєстрації договорів про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності встановлені вимоги щодо обов'язкових елементів змісту таких договорів. Так, п. 2.2. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) (Наказ МОН України від 16.07.2001 № 521) передбачено, що у ліцензійному договорі повинні бути вказані його сторони; предмет; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія його дії; місцезнаходження (місце проживання) сторін. Вважаємо, що дана норма не впливає на встановлення істотних умов ліцензійного договору, адже підзаконний акт не може змінити законодавчого регулювання даного питання. Тому її слід розуміти як таку, що спрямовує дії учасників на максимально точне і деталізоване визначення своїх майбутніх ліцензійних відносин. Разом із тим, це не розширює перелік істотних умов порівняно із приписами Цивільного кодексу України. Отже відсутність у договорі таких умов, як вид ліцензії; строк чи територія її дії не впливатиме на статус такого договору як укладеного, але здатна завадити його державній реєстрації. В той же час, оскільки остання не є обов'язковою для ліцензійних договорів (ч.1 ст. 1114 ЦК), це не вплине на чинність прав ліцензіата.

Керуючись ст. 638 ЦК, будь-яка з сторін вправі перетворити звичайну умову ліцензійного договору на категорію істотної, зробивши про це відповідну заяву до іншої сторони. В такому разі перелік істотних умов може бути розширений тими, про які заявлено стороною, в тому числі і щодо реєстрації цього договору у відповідному Державному реєстрі.